

Non-fungible token e i principali profili giuridici, regolamentari e contrattuali legati al mondo della cryptoarte

Manlio Frigo

Professore ordinario di Diritto Internazionale, Università degli Studi di Milano

Silvia Stabile

Avvocata of Counsel Studio Bonelli Erede

DOI: 10.54103/milanoup.150.c185

ABSTRACT: Con l'introduzione dei NFTs si è affermato un nuovo modo di collezionare beni digitali (digital asset), caratterizzati dalla loro scarsità, unicità e specifica individualità economico-sociale che non ne consente la sostituzione e intercambiabilità in rete con altri beni dello stesso genere. In questo campo si è fatta strada quella che è denominata arte crittografica (cryptoart) un genere di arte digitale correlata alla tecnologia blockchain e agli smart contracts. Questo repentino cambiamento, accentuatosi con l'evoluzione tecnologica e con il frequente utilizzo di Internet, ha introdotto uno sfidante dibattito sui principali profili giuridici, regolamentari e contrattuali legati al mondo di NFT e cryptoarte.

With the introduction of NFTs, in recent years, a new way of collecting digital assets has emerged. These assets are characterized by their scarcity, uniqueness, and specific economic-social individuality that does not allow their replacement and online interchangeability with other goods of the same kind. In this field, what is called cryptographic art (also called cryptoart) has made its way, i.e., a genre of digital art related to blockchain technology and smart contracts. This sudden change, accentuated by technological evolution and the frequent use of the Internet, has introduced a challenging debate on the main legal, regulatory, and contractual issues related to the world of NFTs and cryptoart.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. NFT e l'arte. – 3. I profili giuridici e regolatori dei NFTs. – 3.1. Gli elementi distintivi dei NFTs. – 3.2. I potenziali rischi per i titolari dei diritti. – 3.3. Alcuni precedenti significativi. – 4. Le regole dei *marketplace*.

1. Introduzione

L'arte digitale tende ad essere considerata una nuova e separata forma artistica rispetto alle più conosciute espressioni creative, tale da essere soggetta a norme giuridiche non sempre assimilabili alle categorie tradizionali del diritto. Ciò in considerazione del fatto che il suo valore, non solo economico, sembrerebbe sfidare le attuali regole del mercato dell'arte, anche in considerazione della sua alta riproducibilità e della sua scarsa originalità e novità sotto il profilo creativo.

Nonostante le accennate difficoltà di inquadramento, l'arte digitale deve essere considerata al pari di qualsiasi altra opera, nella misura in cui essa presenti quei requisiti giuridici che consentano di qualificarla come tale. In questo complesso contesto, negli ultimi anni, si è fatta strada una forma di arte che presenta caratteri di innovazione rispetto al passato, a partire dall'individuazione del soggetto che l'ha creata (sia questo un autore umano o una macchina, come nel caso delle opere d'arte create mediante l'intelligenza artificiale) fino al risultato prodotto dell'attività (sia questa creativa o meccanica).

Con l'introduzione dei NFTs (*Non-fungible token*), negli ultimi anni, si è affermato un nuovo modo di collezionare beni digitali (*digital asset*), caratterizzati dalla loro scarsità, unicità e specifica individualità economico-sociale che non ne consente la sostituzione e intercambiabilità in rete con altri beni dello stesso genere. In questo campo si è fatta strada quella che è denominata arte crittografica (anche detta criptoarte o *cryptoart*), ossia un genere di arte digitale correlata alla tecnologia *blockchain* e agli *smart contracts*.

Questo repentino cambiamento, accentuatosi con l'evoluzione tecnologica e con il frequente utilizzo di Internet, ha introdotto un avvincente e sfidante dibattito sui principali profili giuridici, regolamentari e contrattuali legati al mondo di NFT e criptoarte.

Accanto a NFT e criptoarte è emerso anche un altro fenomeno, quello del metaverso. Questo termine è stato coniato da Neal Stephenson che lo ha inserito nel romanzo *cyberpunk* intitolato *Snow crash* (1992), per indicare uno spazio tridimensionale all'interno del quale persone fisiche possono muoversi, condividere e interagire attraverso "personalizzati" (*Avatar*). Come è noto, oggi il metaverso rappresenta un mondo virtuale, nel quale la socialità, l'esperienza e lo scambio sono vissuti dagli utenti attraverso *Avatar* – ovvero immagini scelte o create per rappresentare se stessi in ambiti virtuali – che interagiscono tra loro in ambienti tridimensionali, non interconnessi tra loro e accessibili *online* da remoto, mediante dispositivi elettronici fissi o mobili e tramite applicazioni elettroniche⁹.

Anche il metaverso impone al giurista di procedere ad una analisi facendo ricorso alle principali categorie giuridiche idonee ad essere adattate alla simulazione di situazioni reali, come nel caso della realtà virtuale e delle sue più attuali applicazioni.

9 Le principali piattaforme sulle quali sono presenti i metaversi sono Decentraland, Sandbox, Second Life, Roblox, con applicazioni in vari settori dell'economia come moda, arte e collezionabili, *real estate*, sport. Dal 24 marzo al 27 marzo 2022 è stata lanciata su Decentraland (www.decentraland.org/) la prima *Metaverse Fashion Week* con la partecipazione dei più importanti *brand* della moda italiana e internazionale. Sono state organizzate le sfilate Autunno Inverno 2022 / 2023, con *Avatar*, eventi, aperture di *pop-up*, possibilità di acquistare capi di abbigliamento e accessori fisici e virtuali, e NFT. Nel campo dell'arte digitale, Sandbox ha avviato una collaborazione con *The Museum of Contemporary Digital Art* (MoCDA) curando due mostre nel metaverso. Dal 15 ottobre 2022 al 15 gennaio 2023, il MoCDA ha avviato altre due iniziative, su Decentraland, relative a due *group show*.

2. NFT e l'arte

Il 1 maggio 2007, Mike Winkelmann, *aka* l'artista digitale Beeple, ha pubblicato una nuova opera d'arte online. Il giorno successivo ha ripetuto la medesima operazione e così ha fatto successivamente, giorno dopo giorno, creando e postando una nuova immagine digitale (detta "everyday"), con cadenza quotidiana per 13 anni e mezzo. Ciascun singolo pezzo è stato unito in una unica opera *EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS* inaugurando così una nuova epoca nella storia dell'arte digitale. L'opera *EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS* è stata successivamente posta in asta da Christie's a New York nel 2021 e venduta per \$69,346,250¹⁰. La transazione ha definitivamente assegnato alla casa d'aste internazionale il primato di aver offerto in vendita un'opera d'arte nativa digitale, con un unico e solo NFT (*non-fungible token*) associato, qualificabile come certificato di autenticità dell'opera, e di aver accettato il pagamento dell'opera aggiudicata in criptovaluta (Ether).

L'opera *EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS* è stata consegnata direttamente da Beeple all'acquirente, accompagnata da un unico NFT con la firma non modificabile dell'artista e identificata inequivocabilmente sulla blockchain. MakersPlace, un *marketplace* digitale, ha rilasciato il NFT per l'opera di Beeple. La vendita dell'opera d'arte NFT di Beeple ha segnato un passaggio epocale, rappresentando un vero e proprio spartiacque per il collezionismo di opere d'arte digitali.

A dispetto di tale segnalato carattere di novità, l'arte digitale non è un fenomeno del tutto nuovo¹¹. Risale infatti agli anni Sessanta del secolo scorso la creazione della *computer art*, forma espressiva che rappresenta l'arte generata attraverso microprocessori. Dalla *computer art* si è poi passati alla vera e propria arte digitale, per poi approdare all'arte creata con l'intelligenza artificiale, alla criptoarte e, dunque, ai NFTs.

Ma come può essere definita la criptoarte ovvero l'arte NFT? In sintesi, la criptoarte è una forma d'arte scambiata mediante criptovalute, caricata su una piattaforma di scambio o *marketplace*, come per esempio Rarible o Opensea. Le opere possono essere native digitali o – partendo da un'opera reale e fisica, propria del mondo analogico – essere in un secondo momento digitalizzate e pubblicate su una *blockchain* (catena di blocco)¹².

10 S. REYBURN, *JPG File Sells for \$69 Million, as "NFT Mania" Gathers Pace*, in *The New York Times*, March 11, 2021, Updated March 25, 2021.

11 La facilità della riproduzione dell'arte digitale, che consiste nella possibilità di fare copie identiche agli originali, ha reso tuttavia difficile determinare la provenienza e il valore di questo genere di arte nonostante la sua ampia diffusione nell'arco dell'ultimo ventennio.

12 Per alcune riflessioni sugli aspetti giuridici della blockchain e opere d'arte, A. CALONI, *Blockchain e mercato dell'arte: spunti di diritto privato*, in *Arte e Diritto*, 2, 2022, p. 183 s. Per un approfondimento su blockchain e DRM, A. RAINONE, *Luci e ombre dell'autotutela digitale: la blockchain come strategia di digital rights management*, in *Il Diritto Industriale*, 5, 2022, p. 549 s.

Le opere di criptoarte sono convertite in NFTs, oggetti virtuali, infungibili e intangibili, che hanno un rapporto univoco con l'opera che rappresentano. I contenuti e le informazioni caricate sulla blockchain non possono essere modificati e sono inattaccabili; inoltre non risiedono in un'unica unità fisica, ma nei computer di un numero indefinito di utenti, con la conseguenza che il loro controllo è decentralizzato. A questo si deve aggiungere che la recente introduzione dei NFTs e della tecnologia blockchain hanno contribuito ad assegnare al mercato dell'arte una maggiore certezza nelle transazioni consentendo di verificare il "titolare dei diritti" e l'autenticità delle opere d'arte digitali.

Sebbene la diffusione della criptoarte e di NFTs abbia interessato prevalentemente il mercato dell'arte americano, anche in Europa si è assistito a una crescente diffusione di questo genere di attività.

Il fenomeno, che è giunto ad interessare istituzioni di rilievo, non è propriamente secondario. Il British Museum, ad esempio, negli ultimi anni ha concluso una *partnership* con la *start-up* francese *La Collection*¹³ per le aste di NFTs di opere della collezione del museo (es. Turner, Hokusai, Piranesi). *La Collection*, oltre a quella stretta con il British Museum, ha diverse *partnership* con importanti musei, gallerie, artisti, rilascia e vende edizioni digitali limitate e autentiche di opere d'arte originali associate a NFT.

In altri casi, il mercato ha prodotto e posto in vendita edizioni limitate, numerate e certificate di "serigrafie digitali" (*digital copies*) di importanti capolavori della storia dell'arte oppure riproduzioni digitali gemelle di opere d'arte ("*digital twins*"), che però non sono qualificabili né accostabili al fenomeno della criptoarte o arte NFT.

La galleria londinese, Unit London, con la società italiana Cinello¹⁴, nel 2022, ha presentato *Eternalising Art History*, una mostra di digital copies (DAW®) di sei capolavori dell'arte classica italiana, ricreate come fisiche riproduzioni di opere originali e che, ove richiesto dal collezionista, erano certificate sulla blockchain. I DAW® (*Digital Art Works*) di Cinello sono stati prodotti in *partnership* con alcune delle più importanti istituzioni culturali italiane, come la Galleria degli Uffizi e la Pinacoteca di Brera. La mostra *Eternalising Art History* ha esposto alcune delle opere iconiche dei Maestri italiani (*Old Masters*) come Leonardo Da Vinci, Caravaggio, Raffaello, Modigliani e Francesco Hayez, mai esposte prima nel Regno Unito, rendendo così fruibili dal pubblico opere non esportabili dall'Italia, se non previa autorizzazione ministeriale. Inoltre, ciascun museo

13 <https://www.lacollection.io/>.

14 Cinello è una società di diritto italiano che si propone di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico nazionale e internazionale attraverso la creazione e la commercializzazione di copie digitali in altissima definizione di opere d'arte, autentiche, numerate e in edizione limitata, non riproducibili e tecnologicamente protette mediante un sistema proprietario di crittografia elettronico oggetto di brevetto internazionale ("DAW®"), <https://www.cinello.it/>. Come precisato, i DAW® non sono NFT.

proprietario e detentore dell'opera originale ha beneficiato di un compenso per la riproduzione dell'opera, la produzione e la commercializzazione dei DAW®, partecipando al ricavato dalla vendita al collezionista di ciascun DAW®.

3. I profili giuridici e regolatori dei NFTs

3.1. Gli elementi distintivi dei NFTs

Un NFT è un *file* digitale caricato su una blockchain che certifica chi possiede un pezzo unico di un contenuto digitale. Qualsiasi contenuto digitale può essere coniato (*minted*) in un NFT: immagini fotografiche e video, opere d'arte digitali, musica, *tweets*¹⁵ e *memes*¹⁶ sotto forma di immagini. Esistono molteplici tipi di NFT; tuttavia, il più comune NFT è un *file* di metadati identificativi e descrittivi che sono stati codificati con una versione digitale dell'opera tokenizzata. La creazione di NFT avviene prevalentemente attraverso un portafoglio digitale (*wallet*) sulla piattaforma blockchain Ethereum, che utilizza lo *standard token* ERC721 e la criptovaluta Ether (ETH).

I NFTs sono beni non fungibili in quanto non sono intercambiabili con altri NFTs, a differenza della criptovaluta come i Bitcoin o gli Ether. I NFTs sono unici, anche se possono essere posti in vendita sui marketplace multipli di edizioni di una particolare opera d'arte o oggetto da collezione, ciascuno di essi associato al proprio NFT.

Va tuttavia chiarito che il NFT non è l'opera d'arte in sé; il NFT è comunemente assimilato al certificato o, meglio, alla ricevuta, che accompagna l'opera d'arte, che può essere nativa digitale o la trasformazione digitale di un'opera d'arte materiale (es. un dipinto o una scultura o un oggetto da collezione)¹⁷.

15 Messaggio di testo della lunghezza massima di 280 caratteri che può essere inviato, pubblicato e reso visibile su una pagina del sito di relazioni sociali Twitter, contribuendo ad aggiornarla, in *Enc. Treccani online*, visitato in data 02/07/2023, <https://www.treccani.it/>.

16 Singolo elemento di una cultura o di un sistema di comportamento, replicabile e trasmissibile per imitazione da un individuo a un altro o da uno strumento di comunicazione ed espressione a un altro (giornale, libro, pellicola cinematografica, sito web, ecc.), in *Enc. Treccani online*, visitato in data 02/07/2023, <https://www.treccani.it/>.

17 Come è stato osservato il NFT non è l'opera in sé, ma il file di metadati che contiene una combinazione unica del *tokenID* e dell'indirizzo (*contract address*) ossia l'indirizzo sulla blockchain che può essere visto da chiunque nel mondo utilizzando uno *scanner* della catena di blocco. La combinazione degli elementi contenuti nel token lo rende unico: esiste solo un token al mondo con la combinazione del *tokenID* e del *contract address*. Esistono altri importanti elementi che sono presenti nel contratto: uno è l'indirizzo del portafoglio digitale (*wallet*) del creatore che associa l'opera al suo sviluppatore. Un altro elemento comune in molti NFTs è un *link* dove l'opera originaria può essere rinvenuta (in questo senso il NFT non è l'opera in sé). Altri NFTs includono *hasht* delle immagini usate per crearli. Un NFT può inoltre contenere altre informazioni come il nome dell'opera, il nome dell'autore, le informazioni sul *copyright* dell'opera, e altri dettagli. Per una approfondita analisi tecnica di NFT e profili di diritto d'autore (copyright) legati alla cessione o licenza dei diritti, A. GUADAMUZ, *The treachery*

Chi possiede un NFT non possiede l'opera d'arte, ma unicamente il NFT che può essere oggetto di scambio sui principali marketplace di cryptoarte.

Coniare un NFT significa creare un file che vive su una blockchain e che non può essere modificato o cancellato. Il file esiste sulla blockchain, è visibile pubblicamente, nel senso che la provenienza dell'oggetto è pubblica e verificabile.

I NFTs includono gli *smart contracts*, ossia protocolli informatici che facilitano, verificano o fanno rispettare la negoziazione o l'esecuzione di un contratto. Nel caso dei NFT, gli *smart contracts* specificano i diritti del venditore e dell'acquirente e possono prevedere che il creatore o il primo venditore di un NFT riceva una determinata percentuale sul prezzo di vendita (*royalty*) per ogni vendita successiva alla prima. Una sorta di diritto di seguito (*droit de suite*) nella compravendita di opere d'arte eseguita nel mercato secondario¹⁸.

I principali marketplace di NFT sono Rarible (Delaware, U.S.A.), OpenSea (California, U.S.), SuperRare (New York, U.S.A.), Nifty Gateway (New York, U.S.A.) che applicano le proprie condizioni generali di contratto o i propri termini di servizio (*Terms of Service*).

Può essere utile ricordare che i Terms of Service delle piattaforme non sono regolati dalla legge italiana, ma dalla legge dello stato in cui hanno sede le società che gestiscono le piattaforme. Occorre pertanto prestare attenzione alle regole di quel dato paese quando si accede a un marketplace che non ha collegamenti con l'ordinamento italiano.

Si è osservato che i NFTs hanno contribuito a scardinare le regole del mercato dell'arte nel senso che comportano una disintermediazione nella compravendita di opere d'arte. L'artista infatti pone direttamente in vendita i propri NFTs sui marketplace. Non solo, i marketplace assicurano all'artista una royalty sul prezzo di rivendita¹⁹ di NFTs che negli Stati Uniti, dove lo scambio di NFTs, come premesso, è molto frequente e diffuso, rappresenta un vantaggio per gli artisti, poiché, nell'ordinamento statunitense, il diritto di seguito (*Artist's Resale Right* o *Resale Royalty Right*) non è previsto per legge (*US Copyright Act, 1976*)²⁰.

Per quanto concerne i principali profili giuridici legati ai NFTs, sono stati messi in evidenza i rischi legati alla obsolescenza tecnologica, la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sottostanti alla creazione e alla vendita di NFTs,

of images: non-fungible tokens and copyright, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 16, 12, 2021, p. 1367 s.

18 In Italia, per "diritto di seguito" si intende il diritto dell'autore di opere d'arte a ricevere un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore (artt. 144 e ss., legge 22 aprile 1941, n. 633 e succ. mod., "LDA"). Per un approfondimento su NFT e diritto di seguito, N. MUCIACCIA, S. LOPOPOLO, *Prime riflessioni sul rapporto tra NFT e proprietà intellettuale*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 4 – 5, 2022, p. 893 s.

19 SuperRare, ad esempio, riconosce all'artista il 10% del prezzo di vendita di ciascun NFT.

20 Il 6 luglio 2018, la *U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit* ha dichiarato il *California Resale Royalties Act* non conforme al *Copyright Act* del 1976 sancendone l'abrogazione.

la corrottibilità informatica della blockchain, i rischi finanziari e di valore economico e artistico di un NFT, i problemi ambientali, per citarne alcuni²¹.

A livello internazionale, una delle principali e dibattute questioni riguardante i NFTs e la blockchain è legata alla tutela dell'ambiente con riguardo allo spropositato consumo di energia²². Ci si chiede, in sostanza, se NFT sia *green* e rispetti *standard* accettabili di sostenibilità. La critica mossa dagli ambientalisti contro i NFTs per la massiva quantità di elettricità consumata dal sistema delle blockchain ha condotto gli operatori a studiare sistemi che consentano il superamento della problematica attraverso l'evoluzione tecnologica (oggi il consumo è meno dell'80% rispetto alla passata esperienza).

Quanto ai diritti dei consumatori, l'acquirente di un NFT potrebbe a buon titolo sostenere di non aver compreso appieno il significato del bene immateriale acquistato sul marketplace. Per tale motivo, l'oggetto dell'acquisto deve essere chiaramente specificato nello smart contract o nei termini di servizio del marketplace. Inoltre, l'acquirente dovrebbe condurre una preliminare *due diligence*, contattando l'artista per assicurarsi che l'artista è il creatore dell'opera in questione, e ha acconsentito alla creazione e all'uso di NFT. Infine, la *due diligence* dovrebbe riguardare anche l'affidabilità della piattaforma utilizzata²³.

Chi acquista NFT sui marketplace deve anche valutare i profili di rischio nel caso di hackeraggio della blockchain; deve premurarsi di avere una polizza assicurativa che copra i rischi legati all'acquisto di NFT o che la polizza in essere non escluda dal campo di copertura la criptoarte. Ma chi è in grado di determinare valore assicurato e valore patrimoniale di NFT? Chi lo determina in un mercato della *cyberart* che è ancora immaturo e poco regolamentato²⁴?

Venditori e acquirenti dei marketplace devono considerare che i NFTs potrebbero essere soggetti alle norme che regolano *compliance* e commercio, leggi che disciplinano l'antiriciclaggio e altre norme di diritto regolatorio (anche finanziario e bancario) e fiscale²⁵.

Il 28 aprile 2021, Consob e Banca d'Italia hanno diffuso un comunicato stampa per mettere in guardia contro i rischi insiti nelle cripto-attività che possono

21 Per un'approfondita disamina dei profili giuridici dei NFT e *digital art*, M. WILSON, *Art Law and The Business of Art*, Second Edition, E. Elgar Publishing, Cheltenham, UK, 2022, p. 42 s.; per i profili di *copyright*, A. GUADAMUZ, *Non-fungible tokens (NFTs) and copyright*, in *WIPO Magazine*, 2021.

22 L. SANNIKOVA, *ESG v. Cryptoassets: Pros and Contras*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1, 2023, p. 156 s.

23 G. ADAM, *But is it legal? The baffling world of NFT copyright and ownership issues*, in *The Art Newspaper*, 6 April 2021.

24 Sui profili di valutazione delle opere d'arte digitale, R. MORO VISCONTI, *La valutazione delle opere d'arte*, in *Il Diritto Industriale*, 5, 2021, p. 472 s.

25 Per un approfondimento sugli aspetti regolatori e fiscali legati alle cripto-attività, F. ANTONACCHIO., *Cripto-attività nel cantiere della cooperazione fiscale internazionale*, in *Il Fisco*, 8, 2023, p. 751 s.; con specifico riguardo al mondo dell'arte, F. ANTONACCHIO, *Criptoarte e Non Fungible Token alla ricerca di nuove regole*, *Il Fisco*, 21, 2021, p. 2023 s.

comportare la perdita integrale delle somme di denaro utilizzate²⁶. I rischi in assenza di un quadro regolamentare di riferimento possono riguardare la scarsa disponibilità di informazioni in merito alle modalità di determinazione dei prezzi, la volatilità delle quotazioni, la complessità delle tecnologie sottostanti, l'assenza di tutele legali e contrattuali, di obblighi informativi da parte degli operatori e di specifiche forme di supervisione su tali operatori, nonché di regole a salvaguardia delle somme impiegate, il rischio di perdite a causa di malfunzionamenti, attacchi informatici o smarrimento delle credenziali di accesso ai portafogli elettronici (*wallet*). Nel giugno 2022, Banca d'Italia ha pubblicato una comunicazione in materia di tecnologie decentralizzate nella finanza e cripto-attività mettendo in evidenza rischi di vario genere²⁷.

In sintesi, le questioni giuridiche relative ai a NFT possono essere suddivise in due categorie: (i) i macro-temi e (ii) i micro-temi o aspetti particolari. Qui di seguito, è riprodotta una tabella di sintesi delle principali problematiche giuridiche connesse alla creazione e alla commercializzazione di NFT.

Tabella 1 – Questioni giuridiche dei NFTs (in sintesi)

Macro-temi	Aspetti particolari
Profili di diritto della proprietà intellettuale Profili di diritto d'autore (<i>copyright</i>) Profili di diritto civile (es. proprietà) Profili di diritto regolatorio legati all'uso di criptovalute (es. Ether) e antiriciclaggio Profili di tutela dei dati personali Profili fiscali Profili di tutela del consumatore Profili contrattuali Profili di diritto internazionale (giurisdizione e legge applicabile)	Persistenza e “gas fee” Autenticità e provenienza Identificazione del titolare dei diritti Quali diritti sono necessari per la creazione di NFT Diritti d'immagine Sicurezza e <i>privacy</i> Licenze d'uso e pagamento di <i>royalties</i> <i>Smart contracts</i> Nuovi modelli contrattuali per lo sviluppo e la distribuzione di NFT Nuove clausole contrattuali per l'acquisizione dei diritti Rimedi e tutele in caso di violazione dei diritti Rimedi e tutele degli acquirenti di NFT

26 U. PIATTELLI, *Lo sviluppo delle cripto attività verrà messo alla prova delle nuove regole adottate dagli Stati Membri?*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, 12, 2022.

27 Ad oggi, il quadro regolamentare di riferimento in Unione europea è dato dal regolamento 2023/1114/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti 1093/2010/UE e 1095/2010/UE e le dir. 2013/36/UE e dir. 2019/1937/UE. Con riferimento all'ambito oggettivo sono escluse dall'ambito di applicazione le cripto-attività uniche e non fungibili (NFT), così come le opere della *digital art*. Si veda anche l'analisi sui mercati delle cripto-attività, in G. ABATE, N. BRANZOLI, R. GALLO, *Crypto-asset markets: structure, stress episodes in 2022 and policy considerations*, in *Questioni di Economia e Finanza*, 783, 2023.

3.2. I potenziali rischi per i titolari dei diritti

Occorre in primo luogo osservare che acquistando un'opera d'arte digitale, così come per le opere d'arte materiali, l'acquirente non acquisisce, salvo diverso e specifico accordo con l'artista o il legittimo titolare dei diritti, il diritto d'autore sull'opera digitale²⁸. Ne consegue che, ove il proprietario dell'opera intenda riprodurre un'opera d'arte digitale o far circolare copie su Internet, dovrà necessariamente acquisire il consenso dell'autore dell'opera d'arte digitale in quanto titolare esclusivo dei diritti d'autore su quell'opera.

Alcuni NFTs concedono a chi ne acquista la proprietà di limitati diritti, conferiti in licenza d'uso dal titolare dei diritti d'autore sull'opera digitale, di riprodurre e di scambiare l'immagine dell'opera per scopi privati e non commerciali. Dunque, in assenza di licenza, il proprietario non ha alcun diritto di riprodurre e scambiare l'opera essendo necessario il consenso dell'artista o del titolare dei diritti d'autore sull'opera.

È stato tuttavia osservato che, nella maggior parte dei casi, il NFT non conferisce la proprietà dell'opera originaria, essendo il NFT solo una sorta di ricevuta firmata crittograficamente della proprietà di un'opera originaria posseduta da qualcun altro: in questo senso i NFTs non sono, come si è detto, l'opera d'arte, ma solo i metadati dell'opera stessa²⁹.

Per quanto concerne l'arte contemporanea, rileva dunque *in primis* il punto di vista dell'artista³⁰. Le opere d'arte contemporanea iconiche sono state spesso tokenizzate senza il consenso dell'autore, sollevando reazioni negative e facendo anche insorgere alcune controversie tra artisti e collezionisti di NFTs.

Non è pertanto escluso che alcuni artisti propongano azioni giudiziarie contro chi ha violato i loro diritti coniando un NFT. L'azione può essere proposta dal soggetto che è il titolare legittimo dei diritti d'autore (*copyright*): l'artista o il proprietario dell'opera materiale a seconda dei casi. In Italia, ove l'artista non abbia ceduto con l'opera i relativi diritti d'autore, l'artista stesso è legittimato ad agire in giudizio nei confronti di chi ha violato i suoi diritti d'autore creando un NFT. Nel nostro ordinamento, il diritto d'autore comprende il diritto di

28 Il principio, nell'ordinamento italiano, è espresso nell'art. 109 LDA laddove si prevede che la cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati dagli artt. 12 e ss. della LDA. Tuttavia, è espressamente previsto che la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre un'opera d'arte, comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l'opera stessa, sempreché tale facoltà spetti al cedente.

29 A. GUADAMUZ, *The treachery of images: non-fungible tokens and copyright*, Op. cit.; B. XIAO, *Copyright law and non-fungible tokens: experience from China*, in *International Journal of Law and Information Technology*, Vol. 30, 4, 2022, p. 444 s.

30 Sulle forme di tutela più appropriate ed efficaci per le opere e per gli autori, P. LIBERANOME, *Criptoarte e nuove sfide alla tutela dei diritti autorali*, in *I Contratti*, 1, 2022, p. 93 s.; C. SANDEI, *Blockchain e sistema autorale: analisi di una relazione complessa per una proposta metodologica*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 1, 2021, p. 194 s.

riproduzione dell'opera materiale al fine di creare un'opera d'arte digitale (art. 13 LDA)³¹ o un'opera derivata dalla precedente creazione (art. 4 LDA)³².

Sotto un diverso profilo, si discute se i NFTs possano rientrare o meno nelle utilizzazioni libere che costituiscono eccezioni alla protezione del diritto d'autore (*fair use* negli ordinamenti dei paesi di *common law*), come nel caso della parodia³³. Occorre infatti determinare se, da un lato, il NFT costituisca un'opera dell'ingegno protetta da diritto d'autore in quanto opera originale, nuova e creativa e, dall'altro, se il NFT costituisca una copia pedissequa di una opera d'arte materiale o anche nativa digitale.

Un altro profilo interessante è quello dei diritti di immagine. Nome, voce e immagine (*Name-and-likeness rights*) costituiscono diritti della persona che possono essere violati con la creazione di un NFT come nel caso di personaggi famosi, sportivi, cantanti, attori. Occorre dunque prestare una particolare attenzione anche all'uso dei segni distintivi della persona nella creazione di NFT.

Ma non è solo l'arte ad essere oggetto di violazioni di diritti esclusivi, estendendosi le condotte illecite anche ad altri settori del mercato, come la moda, il lusso e l'industria dell'intrattenimento, il cinema, lo sport e lo spettacolo in genere³⁴.

Nel Regno Unito, ad esempio, il Parlamento (*UK's Digital, Culture, Media and Sport Committee*) si è interrogato sui rischi legati al mercato dei NFTs e delle criptovalute³⁵. La consultazione pubblica (che si è chiusa il 6 gennaio 2023) chiedeva se la regolamentazione in vigore fosse sufficiente, quali fossero i rischi esistenti, se la blockchain potesse offrire adeguate forme di sicurezza per gli investitori e quali fossero i potenziali benefici offerti alla società e agli individui dalla speculazione massiccia di NFT. Alla consultazione pubblica è seguita una

31 Art. 13, L. 22 aprile 1941, n. 633 e succ. mod. “*Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione*”.

32 Art. 4, L. 22 aprile 1941, n. 633 e succ. mod. “*Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale*”.

33 La parodia costituisce un'eccezione al diritto d'autore; il titolare dell'opera parodiata non può vantare alcun diritto sull'opera satirica derivata.

34 Per un approfondimento nel settore sportivo, M. GALASSO, *NFT e Sport. Prospettive applicative ed ostacoli da superare*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, 11, 2022. Sugli ambiti di diffusione dei NFT e profili di diritto civile, A. GUACCERO, G. SANDRELLI, *Non-Fungible Tokens (NFTs)*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 6, 2022, p. 824 s.; S. RIBERTI, *L'impatto degli NFT nel mondo dello sport: sfide “meta-giuridiche*, *Il Nuovo Diritto delle Società*, 11, 2022; S. SICILIA, *eSport, Fan Token & NFT*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, 11, 2022.

35 *Non-fungible tokens (NFTs) and the blockchain*, in <https://committees.parliament.uk/work/7038/nonfungible-tokens-NFTs-and-the-blockchain/news/174174/dcms-committee-to-hold-inquiry-into-the-future-of-the-nft-market/>.

audizione formale (18 aprile 2023) durante la quale sono stati esaminati gli utilizzi di NFTs nel settore delle industrie creative. Le domande si sono focalizzate su potenziali e promessi benefici e popolarità dei NFTs, sul ruolo dei marketplace di NFT, e sulla applicazione della blockchain nel mercato tradizionale dell'arte. Le parti che hanno partecipato alla audizione sono state chiamate a riferire sui diritti di proprietà intellettuale, sugli smart contracts, e sugli aspetti di protezione cd. “*safe harbour*” dei marketplace di NFT. Nella seconda parte della audizione si è discusso dell'uso dei NFTs nel settore dello sport. Sono state affrontate questioni circa il prevalente utilizzo di NFTs nel mondo dello sport, le motivazioni degli sportivi verso il loro uso e i potenziali rischi ad esso associati, se l'uso di NFTs fosse conforme alle norme in materia di pubblicità, sul crescente uso di cd. *Crypto sponsorship* e di pubblicità nel corso di eventi sportivi³⁶.

3.3. Alcuni precedenti significativi

Lavinia Deborah Osbourne v (1) Persons Unknown (2) Ozone Networks Inc trading as OpenSea [2022] EWHC 1021 (Comm) – Case No. CL-2022-000110

La *High Court of England and Wales* ha recentemente concesso un provvedimento d'urgenza, contro ignoti e OpenSea, a Lavinia Deborah Osbourne, proprietaria di due NFTs noti come “*Boss Beauties*”. Lavinia D. Osbourne, la fondatrice di *Women in Blockchain Talks*, ha rivendicato che le due opere digitali della *Boss Beauties Collection* – un'iniziativa NFT con lo scopo di creare opportunità e che raccoglie fondi per le donne –, sono state illecitamente sottratte dal proprio *MetaMask crypto wallet*. A OpenSea, in quanto intermediario e *peer-to-peer digital marketplace*, il giudice investito del caso ha richiesto informazioni per verificare la tracciabilità dei NFTs sulla blockchain. In base al diritto inglese, la Corte ha riconosciuto per la prima volta i NFTs come “*property*” (proprietà) e come tali degni di tutela giuridica. Il caso avrà riflessi e implicazioni per le controversie relative all'arte digitale. Questa decisione contribuirà a rimuovere incertezze circa la qualificazione giuridica dei NFTs – che costituiscono un bene distinto e autonomo rispetto all'opera digitale che rappresentano.

Miramax, LLC v. Quentin Tarantino and Visiona Romantica, Inc. (United States District Court, Central District of California, Case No. 2:21-cv-08979) – settled

In California, il regista Quentin Tarantino e la casa di produzione Miramax hanno recentemente raggiunto un accordo transattivo per una controversia giuridiziarica relativa a NFTs creati sulla base del film “*Pulp Fiction*” da lui diretto. Nel 2021, Tarantino ha sviluppato una collezione di NFTs che consistevano in immagini digitali e porzioni tratti da *Pulp Fiction* in asta su OpenSea. Miramax ha così citato Tarantino sulla base della violazione del contratto, del copyright e dei marchi, nonché per concorrenza sleale. Il caso, se fosse giunto a sentenza,

36 *Formal meeting (oral evidence session): Non-fungible tokens (NFTs) and the blockchain*, in <https://committees.parliament.uk/event/17879/formal-meeting-oral-evidence-session/>.

sarebbe stato molto utile per sciogliere i dubbi circa l'estensione della efficacia del contratto a diritti non compresi negli accordi preesistenti che non menzionavano espressamente gli usi dell'opera mediante NFT.

Hermès International v. Mason Rothschild – February 2023, 1:22-cv-00384 (SDNY)

In uno dei primi e più celebri casi, la nota casa del lusso Hermès ha proposto una azione per violazione di diritti sul marchio negli Stati Uniti contro l'artista Mason Rothschild, in relazione alla vendita di 100 “*Metabirkin*” NFT. Inizialmente, Hermès aveva inviato all'artista una lettera di diffida non appena aveva appreso della creazione di NFT con immagini che raffiguravano la famosa borsa Birkin (tipicamente venduta per migliaia di euro nel mondo reale), il primo dei quali venduto il 3 dicembre 2021 per circa \$42.000. Hermès inoltre ha proposto azione contro la piattaforma OpenSea che ha intermediato la vendita dei “*Metabirkin*” NFT. OpenSea ha reagito rimuovendo i NFTs che successivamente sono riapparsi sulla piattaforma Rarible. L'artista si è difeso sostenendo argomentazioni innovative sulla base della applicazione del Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America che tutela la libertà di manifestazione del pensiero. In un primo provvedimento, la Corte ha emesso una decisione affermando la violazione dei diritti di marchio di Hermès e il risarcimento del danno per \$133.000 a favore della casa di moda.

*TRIBUNALE DI ROMA; sezione specializzata in materia di impresa; ordinanza 20 luglio 2022; Giud. LANDI; Soc. Juventus Football Club c. omissis*³⁷

Con ordinanza del 20 luglio 2022, il Tribunale di Roma ha affrontato per la prima volta il tema dei NFTs, affermando che la creazione e commercializzazione di NFTs incorporanti segni distintivi altrui può configurare una contraffazione di marchio, in ragione del rischio di confusione determinato dalla identità dei segni utilizzati tale da poter indurre in errore il pubblico circa la sussistenza di un particolare legame commerciale o di gruppo tra il creatore dei NFTs e il titolare dei segni distintivi. Inoltre, se il titolare del marchio opera anche nel settore commerciale dei NFTs e il marchio è registrato per le classi merceologiche che interessano il settore di chi commercializza NFTs, senza il consenso del titolare del marchio, la condotta integra un'ipotesi di concorrenza sleale per l'uso non autorizzato dei marchi altrui e l'appropriazione dei pregi collegati ai marchi utilizzati. Nel caso di specie, il giudice ha accolto il ricorso della Juventus Football Club, titolare dei diritti sui marchi denominativi JUVE e JUVENTUS, e sul marchio figurativo costituito dalla maglia a strisce verticali bianco e nere con due stelle sul petto inibendo, *inter alia*, la produzione, commercializzazione, promozione e offerta in vendita, diretta e/o indiretta, in qualsivoglia modo e

37 V. D'ANTONIO, *Prime pronunce in materia di NFT tra diritto della concorrenza e libertà di espressione artistica*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 6, 2022, p. 1261 s.; M. GRANIERI, *Alcune considerazioni preliminari circa le forme di appartenenza dei non-fungible tokens*, in *Il Foro Italiano*, 2022, p. 3810 s.; A. RAINONE, *Uso illecito del marchio altrui sulla blockchain: il principio di neutralità tecnologica e la rivoluzione mancata dei registri distribuiti*, in *Il Diritto Industriale*, 6, 2022, p. 487 s.

forma, di NFTs (carte da gioco digitali), contenuto digitale o prodotto in genere, recante la figura del calciatore Bobo Vieri con la maglia della Juventus e la menzione della squadra di calcio, i marchi di titolarità della ricorrente, nonché l'uso di detti marchi per i NFTs oggetto di contestazione.

4. Le regole dei marketplace

Le varie piattaforme digitali o *digital marketplace* presenti negli Stati Uniti hanno messo a punto regole, rimedi e prassi per segnalare e sanzionare le violazioni dei diritti degli autori con la creazione e la commercializzazione di NFTs sulle medesime piattaforme.

Ad esempio, in merito alla condotta dei propri utenti che utilizzano il servizio tramite la propria piattaforma, al fine di proteggere la *community* e al fine di conformarsi agli obblighi di legge, i *Terms of Service* di OpenSea (Ozone Networks, Inc.) prevedono il diritto di OpenSea di assumere iniziative, con o senza preavviso, se, a propria discrezione, OpenSea ritenga che l'utente abbia violato i termini del servizio o che l'utente possa utilizzare il servizio per attività illecite. Le azioni possono consistere nella rimozione o limitazione della possibilità di visualizzare o di interagire con alcuni NFTs, disabilitare o restringere la possibilità di usare il servizio anche in parte, così come di compiere ogni altra azione che OpenSea ritenga necessaria per limitare le condotte illecite degli utenti³⁸.

Le *SuperRare Community Guidelines*, con riguardo ai diritti di proprietà intellettuale, affermano che SuperRare è un marketplace che promuove arte digitale autentica e originale; i *Terms of Service* di SuperRare espressamente impediscono agli artisti di pubblicare contenuti non autorizzati, copie o contenuti che in altro modo siano non originali³⁹.

38 Il par. 6 dei *Terms of Use* di OpenSea, con riguardo alla condotta degli utenti, prevede che «Openness is one of our most prized values, and we're committed to providing people from all walks of life and varying experience levels with web3 with a colorful lens into different blockchains. However, to protect our community and comply with our legal obligations, we reserve the right to take action, with or without advance notice, if we believe in our sole discretion that you have violated these Terms or that you may use our Service for unlawful activity. This may include: removing or limiting the ability to view or interact with certain NFTs; disabling or restricting the ability to use the Service (or certain aspects of the Service); and/or other actions», *Terms of Use, Last Updated: April 4, 2023*, in <https://opensea.io/tos>.

39 Le *SuperRare Community Guidelines* al paragrafo dedicato a *Respect Intellectual Property* prevedono che «SuperRare is a marketplace for authentic and original digital art. Our Terms of Service expressly forbid artists from posting unauthorized, copied, or otherwise unoriginal content. SuperRare artists should especially refrain from posting, repurposing, or remixing the work of other SuperRare artists without permission. If you are unsure as to whether or not an artwork is a prohibited reproduction of someone else's work, then do not tokenize it», *SuperRare Community Guidelines, Last Modified: August 19, 2021*, in <https://superrare.notion.site/SuperRare-Community-Guidelines-b9c4fc521f4344a39cac7bd13d44a56f>.

Sempre con riguardo al copyright, come detto, chi acquista un NFT non acquista il diritto d'autore sottostante la creazione. Le *SuperRare Copyright Community Guidelines and Policies* affermano questo principio «NFT Ownership ≠ Copyright Ownership⁴⁰» e riportano un'ampia rassegna della casistica sul fenomeno della *appropriation art* («Whether the Work Has a “Transformative” Purpose, Such as to Comment Upon, Criticize, or Parody a Copyrighted Work») e sul *fair use*.

La violazione delle *SuperRare Copyright Community Guidelines and Policies* comporta, a seconda dei casi, la limitazione, la sospensione dai privilegi delle attività di *minting*, la cancellazione dell'account dell'utente, la revoca dei diritti di accesso alla piattaforma, il *delisting* delle opere d'arte dell'utente, o altri rimedi che il team di SuperRare ritenga opportuno applicare. Allo stesso modo, SuperRare ha il potere unilaterale e discrezionale di rimuovere, sospendere o revocare l'accesso alla piattaforma degli artisti che pubblicino contenuti non originali a prescindere dal fatto che possano o meno rientrare nell'eccezione al regime del copyright proprio del *fair use*.

Rarible, nei *Terms of Service*, prevede una apposita procedura di segnalazione da parte di chi ritenga un proprio diritto di proprietà intellettuale violato. Così in base alle disposizioni contenute nel *Digital Millennium Copyright Act* applicabili agli *Internet Service Providers* (17 U.S.C. § 512, come modificato), un utente può segnalare a Rarible, per iscritto e fornendo determinate informazioni, la violazione compiuta sulla piattaforma (*Notification of Claimed Infringement*)⁴¹. La notifica è condivisa da Rarible con il presunto utente che ha violato i diritti di proprietà intellettuale di un altro utente, così come con gli operatori che gestiscono i pubblici registri delle notifiche delle contestazioni delle violazioni dei diritti.

Anche Nifty, nei *Nifty User Terms*, prevede, tra i rimedi a sua disposizione, il diritto di sospendere l'account dell'utente, mettere in pausa o cancellare l'accesso dell'utente al servizio, o chiudere l'account nel caso di sospetto, a sua discrezione, che l'account sia usato per attività di riciclaggio di denaro (*money laundering*) o per attività illecite, così come nel caso l'utente abbia fornito informazioni false

40 Le *SuperRare Copyright Community Guidelines and Policies* prevedono che «Ownership of a copyright is separate and distinct from ownership of any material object (i.e., a painting) or digital asset (i.e., a non-fungible token or “NFT”) in which the work is embodied or embedded. According to our Terms of Service, Artists do not lose copyright protection over works when they are sold on the SuperRare Labs marketplace unless the parties expressly agree in writing to convey a copyright interest as part of the transfer. As further explained in our Terms of Service, Collectors only have a property interest in lawfully purchased NFTs, but they do not have a copyright interest in the underlying artworks. The Artist reserves all exclusive copyrights to the underlying copyrights.», *SuperRare Copyright Community Guidelines and Policies*, in <https://superrare.notion.site/SuperRare-Copyright-Community-Guidelines-and-Policies-63a40f925a57471aabdceaf3adc0b0f5>.

41 Cfr. par. 8 – *Intellectual Property Rights Protection*, *Rarible Terms of Service*, in <https://static.rarible.com/terms.pdf>.

sulla propria identità o l'abbia occultata, nel caso di acquisto di token con metodi non appropriati (es. mediante fondi o metodi di pagamento di provenienza illecita), nel caso di utilizzo di *robot* o altri sistemi automatici e account multipli in ogni attività relativa al servizio di Nifty⁴².

42 THE NIFTY USER TERMS (Last Updated 03/14/2023), in <https://www.thenifty.com/terms>.